



Prensa e Información

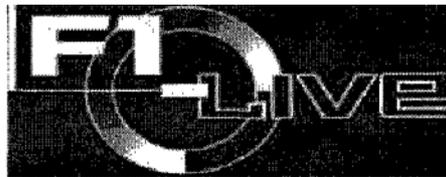
Tribunal de Justicia de la Unión Europea
COMUNICADO DE PRENSA nº 67/12
Luxemburgo, 24 de mayo de 2012

Sentencia en el asunto C-196/11 P
Formula One Licensing BV / OAMI

El Tribunal de Justicia anula la sentencia del Tribunal General que no reconoció, en materia de marcas, el carácter distintivo del signo «F1»

Ni la OAMI ni el Tribunal General son competentes para cuestionar la validez de las marcas nacionales que pueden oponerse al registro de una marca comunitaria

En abril de 2004, la sociedad Racing-Live SAS¹ presentó ante la OAMI (Oficina de marcas comunitarias) una solicitud de registro de marca comunitaria para el signo figurativo que se reproduce a continuación y ello, para distintos productos y servicios (revistas, libros, publicaciones, reserva de entradas para espectáculos y organización de concursos en Internet):



Sin embargo, Formula One Licensing BV se opuso a dicha solicitud. La oposición se basaba en la existencia de una marca denominativa internacional y de dos marcas denominativas nacionales para «F1» así como de la marca comunitaria figurativa siguiente relativa a los mismos productos y servicios que los indicados en la solicitud de registro de Racing-Live SAS:



En una resolución dictada en octubre de 2008, la OAMI desestimó la oposición y declaró que no existía riesgo de confusión entre la marca solicitada y las marcas de las que era titular Formula One Licensing. Además, la OAMI precisó que el signo denominativo «F1» era un elemento descriptivo en la marca solicitada.

Formula One Licensing pidió entonces al Tribunal General que anulara dicha resolución de la OAMI. Mediante sentencia dictada el 17 de febrero de 2011,² el Tribunal General desestimó el recurso de la sociedad y confirmó la resolución de la OAMI. Formula One Licensing solicita ahora al Tribunal de Justicia que anule la sentencia del Tribunal General.

En su sentencia de hoy, el Tribunal de Justicia recuerda, en primer lugar, que la marca comunitaria no sustituye a las marcas nacionales de los Estados miembros y que esos dos tipos de marcas coexisten en la vida económica de la Unión. El Tribunal de Justicia precisa que ante ese sistema dual de las marcas, el registro de las marcas nacionales se reserva a los Estados miembros y que, como consecuencia de ello, la OAMI y el Tribunal General no son competentes ni

¹ Sociedad en cuyos derechos se subrogó entre tanto, como titular de la marca cuyo registro se solicita, la Sociedad Global Sports Media Ltd.

² Sentencia del Tribunal General, de 17 de febrero de 2011, Formula One Licensing BV/OAMI (T-10/09), véase asimismo el CP nº [10/11](#).

para el registro ni para la declaración de la nulidad de esas marcas. En tales circunstancias, el Tribunal de Justicia señala que **la validez de una marca nacional no puede ser cuestionada en el marco de un procedimiento de oposición a una solicitud de registro de una marca comunitaria, sino únicamente en el marco de un procedimiento de anulación iniciado en el Estado miembro en el que se registró la marca nacional.**

Además, según el Tribunal de Justicia, **no es posible declarar, en el marco de ese procedimiento de oposición, que un signo idéntico a una marca nacional no tiene carácter distintivo**, es decir, la capacidad de permitir al público asociar los productos y servicios designados por el signo con la sociedad que ha solicitado su registro. En efecto, esa declaración podría eliminar la protección que las marcas nacionales ofrecen.

Por consiguiente, el Tribunal de Justicia señala que, en una situación como la del caso de autos, la OAMI y, por lo tanto, el Tribunal General, están obligados a comprobar de qué manera percibe el público pertinente el signo idéntico a la marca nacional, únicamente en relación con la marca cuyo registro se solicita y apreciar, en su caso, **el grado del carácter distintivo de ese signo**. A este respecto, el Tribunal de Justicia subraya que **debe reconocerse cierto grado de carácter distintivo de una marca nacional invocada en apoyo de una oposición al registro de una marca comunitaria.**

En tales circunstancias, el Tribunal de Justicia señala que, al declarar que el signo «F1» - signo que es idéntico a las marcas nacionales de Formula One Licensing - carecía de carácter distintivo, **el Tribunal cuestionó la validez de dichas marcas nacionales en el marco de un procedimiento de registro de una marca comunitaria** y, por lo tanto, infringió el Reglamento sobre la marca comunitaria.³

En consecuencia, el Tribunal de Justicia **anula la sentencia del Tribunal General** y, dado que no está en disposición de resolver el litigio, devuelve el asunto a este último.

NOTA: Contra las sentencias y autos del Tribunal General puede interponerse un recurso de casación, limitado a las cuestiones de Derecho, ante el Tribunal de Justicia. En principio, el recurso de casación no tiene efecto suspensivo. Cuando el recurso de casación sea admisible y fundado, el Tribunal de Justicia anulará la resolución del Tribunal General. En el caso de que el asunto esté listo para ser juzgado, el Tribunal de Justicia podrá resolver él mismo definitivamente el litigio. En caso contrario, el Tribunal de Justicia devolverá el asunto al Tribunal General, que estará vinculado por la resolución adoptada en casación por el Tribunal de Justicia.

NOTA: La marca comunitaria tiene validez en todo el territorio de la Unión Europea, coexistiendo con las marcas nacionales. Las solicitudes de registro de marcas comunitarias se presentan ante la OAMI. Las resoluciones de dicho organismo pueden ser recurridas ante el Tribunal General.

Documento no oficial, destinado a los medios de comunicación y que no vincula al Tribunal de Justicia.

El [texto íntegro](#) de la sentencia se publica en el sitio CURIA el día de su pronunciamiento

Contactos con la prensa: Agnès López Gay ☎ (+352) 4303 3667

³ Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994 L 11, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) nº 1992/2003 del Consejo, de 27 de octubre de 2003 (DO L 296, p. 1). Dicho Reglamento fue derogado y sustituido por el Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1), que entró en vigor el 13 de abril de 2009. Sin embargo, habida cuenta de la fecha de los hechos, este litigio se sigue rigiendo por el Reglamento nº 40/94.